

★★★第15回知的財産翻訳検定<第7回英文和訳>標準解答★★★

<<1級 知財法務実務>>

問1.

方法発明の特許について、米国特許法271条b項では、一の者が一の他者による全要件の侵害を誘導した場合、誘引侵害に問われるが、複数の他者に共同で侵害行為を実施させた場合に問題があった。従来判例では、特許方法のステップを実施している一又は複数の者を誘引侵害被疑者が指揮又は制御していなければ誘引侵害を問えなかった。本件ではこれを覆し、一の者による全ステップの実施の立証は必要ないとした。

(192字)

問2.

特許権者に授与された独占的な権利の範囲は、形式的な特許付与自体によってではなく、米国特許法第154条(a)項(4)号の規定に従って特許の一部として作成され添付される明細書(請求項を含む)及び図面の写しによって決定される。明細書、図面、又は請求項の印刷された写しに誤記、誤り、または矛盾する情報がある場合、この誤りは、直接、特許付与そのものの一部となってしまう、それゆえ、当該特許の法的解釈及び技術的解釈に影響を及ぼす。時には、国家から特許権者に付与される特許権の有効性や権利行使の実施性にも影響を及ぼすこともある。

比較的軽微な誤りの場合には、当該特許のライセンスや権利行使をする特許権者の能力が法的または実質的に影響されず、その誤りは訂正されないままであることもある。そのような誤りは、当該特許に記載されかつクレームされた発明の主題を意味的に損なわず、単に、米国特許庁の包袋情報における履歴を参照するだけで容易に説明がつくものであろう。しかし、時には、印刷された特許文書にあらわれた誤りが、特許実務従事者には直ちに明らかであるにもかかわらず、訂正されずに放置された場合には結果的に訴訟において特許権者に過度な説明責任や立証責任を負わせるようなものであることもある。

発行された特許にある実質的な誤りが訂正されずに放置されると、特許権者に与えられる将来の権利に大きな不利益をもたらすこともある。例えば、不必要に限定された請求項のみを有する特許の場合を考えると、本来請求可能であった広い範囲の請求項があれば他者による侵害が成立したであろうにもかかわらず、実際の請求項の範囲が狭いため当該他者が侵害から免れるというようなことがあり得る。同じように、特許権者が、無効とされた1つの請求項と無効とされていない他の請求項とを有する特許に基づき権利行使をし

ようとする場合、放棄による訂正をすべきである。なぜなら、訴訟開始前に、その無効とされた請求項の放棄を米国特許庁に提出していなければ、この特許権者は、当該訴訟のいかなる費用も回収できないからである。